

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

13

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

König, Reimar
KÖNIG PALGEN SCHUMACHER
& KLUIN
Lohengrinstrasse 11
D-40549 Düsseldorf
ALLEMAGNE

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHEID
(Regel 66 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 43 368 K		Absenddatum (Tag/Monat/Jahr) 18.05.00	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/05995		Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 16/08/1999	
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C23C22/53		Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 18/08/1998	
Anmelder WALTER HILLEBRAND GMBH & CO. KG et al.			

1. Dieser Bescheid ist der erste schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragt Behörde

2. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheides
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☒ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

3. Der Anmelder wird aufgefordert, zu diesem Bescheid Stellung zu nehmen

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.

4. Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 18/12/2000.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragte Behörde:

 Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter / Prüfer

Torfs, F

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)
Sinanovic, E
Tel. +49 89 2399 2672



I. Grundlage des Bescheids

1. Dieser Bescheid wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht".*).

Beschreibung, Seiten:

1-4 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-5 ursprüngliche Fassung

2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
☐ Ansprüche, Nr.:
☐ Zeichnungen, Blatt:

3. Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)):

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**1. Feststellung**

Neuheit (N)	Ansprüche	1-3
Erfinderische Tätigkeit (IS)	Ansprüche	4,5
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)	Ansprüche	

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

VII. Bestimmt Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

**Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und
Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

D1 = EP-A-760401

D2 = CHEMICAL ABSTRACTS, Band 121, Heft 6, 8 August 1994, Columbus,
Ohio, US; Zusammenfassung Nummer 62348v.

1. Die vorliegende Anmeldung erfüllt das in Artikel 33(2) PCT genannte Kriterium nicht, weil der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 im Hinblick auf den in der Ausführungsordnung umschriebenen Stand der Technik (Regel 64.1 - 64.3 PCT) nicht neu ist.

1.1 Dokument D1 beschreibt ein Verfahren zur Passivierung von Zn-Ni Schichten durch Behandlung mit einer Peroxid, wie Peroxodisulfat, enthaltenden Lösung. Die passivierten Oberflächen werden danach beschichtet mit z.B. Silikatschichten (siehe Anspruch 1; Beispiele 7 und 16; Seite 2, Zeilen 39-42; Seite 3, Zeilen 51-58). Der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 ist deshalb nicht neu.

1.2 Dokument D2 offenbart ein Verfahren zur Passivierung von Zn-Ni-Cr Schichten durch Behandlung mit Persulfat (Kurzname für Peroxodisulfat). Weil Anspruch 1 die Anwesenheit von Cr nicht ausschließt, ist der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 nicht neu gegenüber D2.

1.3 Es wird darauf hingewiesen dass mindestens Anspruch 1 nicht neu ist gegenüber allen X Dokumenten des Recherchenberichtes, weil diese Dokumente die Passivierung von Zn-Ni schichten mittels eines Oxidationsmittels offenbaren. Insoweit die Zusammenfassungen Zn-Ni- Schichten nicht erwähnen, wird verwiesen auf die Originalanmeldungen.

2. Die vorliegende Anmeldung erfüllt das in Artikel 33(3) PCT genannte Kriterium nicht, weil der Gegenstand der Ansprüche 4 und 5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Regel 65.1, 65.2 PCT).

2.1 Die Schichten der Ansprüche 4 und 5 sind üblich verwendeten Schichten (siehe vorliegende Anmeldung, Seite 3, Absatz 3), die nach einer Passivierung aufgebracht werden können. Es ist dann für den Fachmann naheliegend, diese Schichten nach einer Passivierung nach D1 anzuwenden und auf diese Weise zu einem Verfahren gemäß den Ansprüchen 4 und 5 zu gelangen. Außerdem ist in die Anmeldung kein Effekt der Kombination gezeigt.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

1. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 und D2 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.
2. Um die Prüfung von geänderten Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Artikel 34(2) b) PCT zu erleichtern, wird der Anmelder gebeten, die durchgeführten Änderungen, unabhängig davon, ob es sich um Änderungen durch Hinzufügen, Ersetzen oder Streichen handelt, deutlich aufzuzeigen und anzugeben, auf welche Stellen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung sich diese Änderungen stützen (siehe auch Regel 66.8 a) PCT).
3. Der Anspruch 1 ist zwar in der zweiteiligen Form abgefaßt; das Merkmal "mit einem Oxidationsmittel" ist aber unrichtigerweise im kennzeichnenden Teil aufgeführt, da es in Verbindung mit den im Oberbegriff genannten Merkmalen offenbart wurde (Regel 6.3 b) PCT).

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

1. "Peroxidsulfat" in dem Anspruch 2 (und auf Seite 3) ist ein Schreibfehler. Bedeutet ist "Peroxodisulfat".
2. Der Gegenstand des abhängigen Anspruchs 3 läßt sich nicht den unabhängigen Anspruch 1 unterordnen (nach Anspruch 3 wird die Konversionsschicht aufgetragen auf die Zink/Nickel-Schicht und nicht auf die **passivierte** Zink/Nickel-Schicht des Anspruchs 1). Dieser Widerspruch zwischen den Ansprüchen führt zu Zweifeln über den von den Ansprüchen bewirkten Schutzbereich, wodurch die Ansprüche nicht die in Artikel 6 PCT geforderte Klarheit aufweisen. Der Anmelder sollte daher diesen Widerspruch beheben,

durch Abänderung des Anspruchs 3.

3. Der in den Ansprüchen 3 und 4 benutzte Ausdruck "Konversionsschicht" ist unklar und läßt den Leser über die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmals im Ungewissen. Die in den Unteransprüchen und der Beschreibung genannten Schichten sind **keine Konversions-schichten**. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands der Ansprüche 3 und 4 nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

4. Der Anspruch 5 wird nicht, wie in Artikel 6 PCT vorgeschrieben, durch die Beschreibung gestützt, da sein Umfang über den durch die Beschreibung gerechtfertigten Umfang hinausgeht. Die Gründe dafür sind die folgenden: "Trockenschmierstoffschicht" wurde in der Beschreibung weggelassen.

5. In dem Anspruch 5 wird nicht angegeben worauf die Schicht aufgetragen wird. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands des Anspruchs 5 nicht klar ist.

6. Aus der Beschreibung auf Seite 2, Absatz 6 geht hervor, daß das folgende Merkmal für die Definition der Erfindung wesentlich ist:

- unter Vermeidung jeglichen Einsatzes von Chrom

Da der unabhängige Anspruch 1 dieses Merkmal nicht enthält, entspricht er nicht dem Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3 b) PCT, daß jeder unabhängige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten muß, die für die Definition der Erfindung wesentlich sind.